


VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 22 SEP 2005

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000055039/KES	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/012335	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 30.10.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03.11.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G18/10, C08G18/08, C08G18/24, C08G18/22		
Anmelder BASF AKTIENGESSELLSCHAFT et al.		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerisierter Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags 23.07.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 21.09.2005	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Neugebauer, U Tel. +49 89 2399-	

BEST AVAILABLE COPY

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT
ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012335

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

Beschreibung, Seiten

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-17 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/012335

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche | 1-15,17 |
| | Nein: Ansprüche | 16 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche | 1-15,17 |
| | Nein: Ansprüche | 16 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: | 1-17 |
| | Nein: Ansprüche: | |

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: EP-A-1 253 159 (zitiert in der Anmeldung)

1. Neuheit (Art. 33 (2) PCT)/ Erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3) PCT)

Dokument D1 offenbart isocyanatgruppenhaltige Prepolymere mit einem Restgehalt an Diisocyanat von kleiner 0.1 Gewichtsprozent, die auf 2,4-TDI und/oder 2,6-TDI als asymmetrischem Diisocyanat und einem Polyetherpolyol basieren und einen Gehalt an Gehalt von ABA-Strukturen, die eine perfekte Prepolymerstruktur repräsentieren, von ≥ 80 Gewichtsprozent aufweisen

(D1: Gehalt des NCO-Prepolymers an perfekten Prepolymerstrukturen von 80 Gewichts-%, S. 3, Z. 13-21 und Z. 47-58; Prepolymer auf Basis von 2,4-TDI und/oder 2,6-TDI und Polyetherpolyolen mit Diisocyanatrestgehalt von < 0.1 Gew.-%, S. 4, Z. 15-24 und Tabelle 1, Prepolymer 5).

Damit ist der Gegenstand des Produktanspruchs **16**, der sich auf Isocyanatgruppen enthaltende Prepolymere bezieht, durch D1 vorweggenommen, die Anmeldung erfüllt somit nicht das Erfordernis des Artikels 33(2) PCT.

Die Anmelderin ist somit gehalten, den genannten Anspruch gegenüber D1 abzugrenzen. Sollte ihr dies gelingen, so wird sie gebeten zu zeigen, dass das zur Herstellung der Neuheit herangezogene Merkmal, das nicht vom Stand der Technik vorweggenommen ist, nicht naheliegend war und in unmittelbaren Zusammenhang mit der zu lösenden Aufgabe stand.

Allein in diesem Fall kann ein solches Merkmal zum Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 beitragen, entsprechend den Erfordernissen der Artikel 33(2) und 33(3) PCT.

2. Gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 33 (4) PCT)

Die Anmeldung bezieht sich auf isocyanathaltige Prepolymere zur Polyurethan-Herstellung

und ist somit industriell anwendbar.

Zu Punkt VIII

Klarheit (Art. 6 PCT)

1. In Anspruch **13** sollten im Interesse von Klarheit und Knappheit (Art. 6 PCT) die Merkmale, die mit "wie" beginnen, aus dem Anspruch gestrichen werden, sie haben keine einschränkende Wirkung auf den Umfang der Ansprüche. Diese Merkmale könnten allenfalls zum Gegenstand von Unteransprüchen gemacht werden.

Betreffend Anspruch **13**, ist weiterhin unklar, wie der Rest R_2 in der Verbindungsformel (I) des Anspruchs **13** "nichts" bedeuten kann, da in diesem Fall ein dreibindiges, also instabiles, C-Atom resultieren würde.

2. Betreffend Anspruch **14** ist unklar, welchem C-Atom in Formel (I) das Kohlenstoff-Atom (C1) der genannten funktionalisierten organischen Carbonsäuren entsprechen soll.